



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 12 december 2013*

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Figurmärke innehållande ordelementet BASKAYA —
Invändning — Bilateral konvention — Ett tredjelands territorium — Begreppet verkligt bruk”

I mål C-445/12 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 2 oktober 2012,

Rivella International AG, Rothrist (Schweiz), företrätt av C. Spintig, Rechtsanwalt,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)
(**harmoniseringsbyrån**), företräd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, Grosseto (Italien),

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna A. Borg Barthet, E. Levits (referent),
M. Berger och S. Rodin,

generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: handläggaren A. Impellizzeri,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 16 oktober 2013,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till
avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: tyska.

Dom

- 1 Rivella International AG (nedan kallat klaganden) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 12 juli 2012 i mål T-170/11, Rivella International AG mot harmoniseringsbyrå – Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (nedan kallad den överklagade domen). Genom den överklagade domen ogillade tribunalen klagandens talan om ogiltigförklaring av det beslut som hade meddelats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 10 januari 2011 (ärende R 534/2010-1) om ett invändningsförfarande mellan klaganden och Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

Förordning (EG) nr 207/2009

- 2 I artikel 8.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) stadgas följande:

”Med äldre varumärken avses i punkt 1

- a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:
 - i) Gemenskapsvarumärken.
 - ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux byrå för immateriell äganderätt.
 - iii) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten i fråga.
 - iv) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i gemenskapen.

...”

- 3 Artikel 42 i förordning nr 207/2009 avser invändningsförfarandet vid harmoniseringsbyrå. Artikeln har följande lydelse:

”...

2. På begäran av sökanden ska en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, ska det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

3. Punkt 2 ska tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a, varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas ska motsvara användning i gemenskapen.

...”

- 4 Artikel 160 i förordningen avser bruk av ett varumärke som är föremål för en internationell registrering. Artikelns lydelse:

”Vid tillämpningen av artik[el] ... 42.2 ... ska dagen för offentliggörandet enligt artikel 152.2 motsvara registreringsdagen vid fastställandet av den dag från och med vilken det varumärke som är föremål för en internationell registrering som designeras av Europeiska gemenskapen ska ha tagits i verkligt bruk i gemenskapen.”

Direktiv 2008/95/EG

- 5 I artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25) föreskrivs följande:

”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, skall varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.”

Madridöverenskommelsen

- 6 I artikel 4.1 i Madridöverenskommelsen av den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken, i dess ändrade lydelse (nedan kallad Madridöverenskommelsen), föreskrivs följande:

”Från den dag då en registrering ... har skett ... skall skyddet för märket beträffande var och en av de avtalsslutande parterna vara detsamma som om skydd för märket hade begärts direkt hos denna avtalsslutande parts varumärkesmyndighet. ...”

1892 års konvention

- 7 I artikel 5.1 i den i Berlin undertecknade konventionen av den 13 april 1892 mellan Schweiz och Tyskland om ömsesidigt skydd för patent, mönster, modeller och varumärken, i dess ändrade lydelse (nedan kallad 1892 års konvention), föreskrivs att de negativa följderna, enligt de konventionsslutande parternas lagstiftning, av att ett fabriks- eller handelsmärke inte har använts inom en viss tid, ska inte uppkomma om användningen har skett inom den andra partens område.

Bakgrunden till tvisten

- 8 Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas ingav den 25 oktober 2007 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

- 9 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



- 10 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 29, 30 och 32 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:
- klass 29: "Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter",
 - klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is",
 - klass 32: "Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker".
- 11 Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 13/2008 av den 31 mars 2008.
- 12 Klaganden framställde den 30 juni 2008, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registrering av det sökta varumärket och gjorde gällande att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).
- 13 Invändningen grundades på det äldre internationella figurmärke som registrerats den 30 juni 1992 under nummer 470 542, en registrering som förlängts till och med den 30 juni 2012 och som hade rättsverkan i Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike och Beneluxländerna, för varor som omfattas av klass 32 i Niceöverenskommelsen: "Öl, ale och porter; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; safter och andra koncentrat för framställning av drycker." Detta varumärke återges på följande sätt:



- 14 Efter det att klaganden hade anmodats att lägga fram bevis på användning av det äldre varumärket, klagade klaganden, den 31 mars 2009, att den endast vidhöll invändningen beträffande den internationella registrerings tyska del, och den gav in flera handlingar till styrkande av användningen i Schweiz. Klaganden åberopade härvid artikel 5 i 1892 års konvention. Enligt konventionen ska användning i Schweiz motsvara användning i Tyskland.

- 15 Invändningsenheten avslag invändningen genom beslut av den 8 februari 2010, eftersom användningen av det äldre varumärket inte hade styrkts. Invändningsenheten konstaterade att det av de handlingar som hade getts in framgick att det varumärke som åberopats till stöd för invändningen endast hade använts i Schweiz och att 1 892 års konvention inte skulle tillämpas.
- 16 Den 7 april 2010 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån.
- 17 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd avslag detta överklagande genom det omtvistade beslutet med motiveringen att det bevis på verklig användning av det äldre varumärket som åberopats till stöd för invändningen endast avsåg Schweiziska edsförbundet. Överklagandenämnden ansåg att det endast var bestämmelserna i förordning nr 207/2009 som var tillämpliga, närmare bestämt artikel 42.2 och 42.3, enligt vilken det äldre varumärket verkligen ska ha använts i den medlemsstat där det är skyddat.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

- 18 Klaganden väckte, genom handling som inkom till tribunalens kansli den 17 mars 2011, talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.
- 19 Till stöd för sin talan åberopade klaganden en rättslig grund, nämligen att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009.
- 20 Klaganden gjorde särskilt gällande att enligt artikel 5.1 i 1 892 års konvention ska ett varumärke anses ha använts i Tyskland om det har använts i Schweiz. Därför var klaganden inte tvungen att visa att det äldre varumärket verkligen hade använts till Tyskland.
- 21 I punkterna 22–36 i den överklagade domen prövade tribunalen vilket territorium som ska avses med bevisningen för att det äldre varumärket använts.
- 22 I punkt 26 i den överklagade domen slog tribunalen fast att ”frågor om bevis som läggs fram till stöd för grunderna för en invändning mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke och frågor om användning av varumärken i territoriellt hänseende regleras i de relevanta bestämmelserna i förordning nr 207/2009” oberoende av medlemsstaternas nationella rätt. Tribunalen slog fast i punkt 27 att den omständigheten att det äldre varumärke som åberopas till stöd för en invändning mot att registrera gemenskapsvarumärken är nationellt eller internationellt inte innebär att den nationella rätt som är tillämplig på det äldre varumärket ska tillämpas.
- 23 Således konstaterade tribunalen att även om förfarandena för varumärkesregistrering regleras i varje medlemsstats nationella rätt, så gäller detta inte fastställandet av det område inom vilket verklig användning av det äldre varumärket ska styrkas. Denna fråga regleras nämligen av unionsbestämmelserna.
- 24 I punkt 36 slog tribunalen dessutom fast att nationell rätt visserligen kan vara tillämplig i vissa situationer, men att enligt förordning nr 207/2009 ska de nationella systemen och gemenskapssystemet för varumärkesskydd gälla samtidigt.
- 25 I punkterna 37–40 i den överklagade domen fann tribunalen vidare att även i fråga om ett äldre internationellt varumärke kan det i enlighet med artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 uppställas krav på att verklig användning ska styrkas, eftersom ett sådant internationellt varumärke likställs med ett nationellt varumärke.
- 26 Mot denna bakgrund ogillade tribunalen klagandens talan om ogiltigförklaring.

Parternas yrkanden

- 27 Klaganden har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen, återförvisa målet till tribunalen och förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna vid tribunalen och domstolen.
- 28 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

- 29 Till stöd för sitt överklagande har klaganden som enda grund gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009. Denna grund består av tre delar.

Den första delgrunden

Parternas argument

- 30 Klaganden anser att artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 inte är tillämplig på varumärken som blivit föremål för internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.
- 31 Klaganden har hänvisat till bestämmelsens lydelse och därvid anfört följande. Enligt bestämmelsen är det endast "äldre gemenskapsvarumärken" och "äldre nationella varumärken" som uttryckligen avses, däremot inte de andra fall som anges i artikel 8.2 i förordningen. Denna bestämmelse innehåller det mer allmänna begreppet "äldre varumärken". Det äldre varumärke som åberopats som hinder för att registrera det sökta varumärket omfattas således av artikel 8.2 a.
- 32 Detta äldre varumärke har blivit föremål för en internationell registrering, varför det enligt klaganden var fel av tribunalen att kräva att klaganden skulle styrka att märket använts i Tyskland.
- 33 Harmoniseringsbyrån har å sin sida anfört följande. I artikel 160 i förordning nr 207/2009 föreskrivs det uttryckligen att ett varumärke som blivit föremål för internationell registrering som avser Europeiska unionen ska ha använts på sätt som anges i artikel 42 i förordningen.

Domstolens bedömning

- 34 Som första delgrund har klaganden gjort gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den tillämpade rekvisitet verklig användning i artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 på klagandens äldre varumärke, trots att det är ett internationellt varumärke som inte omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde.
- 35 Domstolen konstaterar för det första att det framgår av lydelsen i artikel 42 i förordning nr 207/2009 att artikel 42.2 är tillämplig på äldre gemenskapsvarumärken, medan artikel 42.3 ska tillämpas på äldre nationella varumärken.
- 36 I artikel 42.2 och 42.3 görs det inte någon åtskillnad mellan nationella varumärken och varumärken som blivit föremål för internationell registrering.
- 37 Begreppet "äldre nationella varumärken" i artikel 42.3 i förordning nr 207/2009 ska emellertid förstås som varumärken med rättsverkan i en medlemsstat, oberoende av om de registrerats som nationella eller internationella varumärken.

- 38 I punkt 3 i artikeln föreskrivs nämligen att reglerna däri ska tillämpas när det gäller de "äldre nationella varumärken" som avses i artikel 8.2 a. Någon åtskillnad görs emellertid inte mellan de fyra kategorier av "äldre varumärken" som anges i artikel 8.2 a, däribland varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.
- 39 Syftet med artikel 42.3 i förordning nr 207/2009 är således endast att på äldre nationella varumärken – som ska ha använts i en medlemsstat – tillämpa kravet i artikel 42.2 på att ett äldre gemenskapsvarumärke ska ha använts inom gemenskapen.
- 40 Domstolen konstaterar för det andra att den av klaganden förordade tolkningen – nämligen att internationella varumärken ska undantas från det grundläggande kravet på användning – skulle medföra ett kringgående av det skyddssystem som artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 ingår i samt att den ändamålsenliga verkan av dessa bestämmelser skulle gå förlorad. I skäl 10 i förordningen erinrar lagstiftaren om principen om skydd för äldre varumärken, men någon åtskillnad görs inte utifrån vilket slags varumärke som är föremål för invändningen. Vidare framgår detta även av artikel 160 i förordning nr 207/2009, som – i fråga om fastställande av registreringsdagen – kräver att ett internationellt varumärke använts då det anförs till stöd för en invändning.
- 41 Det var i huvudsak detta som tribunalen betonade då den i punkt 38 i den överklagade domen erinrade om att artikel 4.1 i Madridöverenskommelsen och artikel 4.1 a i protokollet till Madridöverenskommelsen föreskriver att skyddet för varumärket beträffande var och en av de avtalsslutande parterna ska vara detsamma som om skydd för varumärket hade begärts direkt hos denna avtalsslutande parts varumärkesmyndighet.
- 42 Enligt dessa bestämmelser omfattas således "[v]arumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten" i den mening som avses i artikel 8.2 a iii i förordning nr 207/2009 av samma regelverk som "[v]arumärken som har registrerats i en medlemsstat" i den mening som avses i artikel 8.2 a ii.
- 43 Tribunalen gjorde således inte någon felaktig rättstillämpning då den tillämpade artikel 42.3 i förordning nr 207/2009 på klagandens varumärke.
- 44 Därmed kan klaganden inte vinna framgång med sitt påstående att tribunalens resonemang i punkterna 33 och 38 i den överklagade domen är motsägelsefullt. I punkt 33 betonar tribunalen nämligen att begreppet verklig användning har harmoniserats när det gäller förfarandet för ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke, medan tribunalen i punkt 38 hänvisar till ett internationellt varumärkes giltighet i en medlemsstat.
- 45 Överklagandet kan således inte bifallas såvitt avser den första delgrunden.

Den andra delgrunden

Parternas argument

- 46 Klaganden har som andra delgrund gjort gällande att frågan om "den territoriella giltigheten" för ett varumärke som registrerats som ett nationellt varumärke endast regleras av nationell rätt, vilket tribunalen emellertid inte kom fram till i den överklagade domen. Så är enligt klaganden särskilt fallet då det gäller nationella varumärken som blivit föremål för internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat.
- 47 Harmoniseringsbyrån anser att begreppet användning av ett äldre varumärke ska tolkas på ett enhetligt sätt inom ramen för förordning nr 207/2009. Nämda förordning innehåller en uttömmande reglering av vilken slags användning som avses samt beträffande vilket territorium på vilket det ska vara styrkt

att varumärket verkligen använts. Även om 1 892 års konvention kan ha konsekvenser som är relevanta för tysk varumärkesrätt, så saknar konventionen verkan vad beträffar gemenskapsordningen för varumärken.

Domstolens bedömning

- 48 Gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system, som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system. Detta system ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (se dom av den 22 mars 2012 i mål C-190/10, Génesis, punkt 36, och av den 27 juni 2013 i mål C-320/12, Malaysia Dairy Industries, punkt 33).
- 49 Klaganden kan härvid inte ifrågasätta de slutsatser som tribunalen dragit av domstolens dom av den 13 september 2007 i mål C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-7333) angående begreppet användning av varumärket. I likhet med vad tribunalen angav i punkt 34 i den överklagade domen, har domstolen nämligen slagit fast att det nationella begreppet defensivmärke – som innebär att ett äldre varumärke skyddas enligt nationell rätt trots att dess användning inte styrkts – inte får ligga till grund för att avslå en ansökan om gemenskapsvarumärke.
- 50 En annan bedömning vore möjlig endast om det var så att bestämmelserna om gemenskapsvarumärken inte innebar en harmonisering av begreppet användning av varumärket.
- 51 Syftet med artikel 10.1 i direktiv 2008/95 är emellertid att harmonisera de nationella varumärkeslagarna. I bestämmelsen föreskrivs att om innehavaren av varumärket inte inom viss tid har gjort verkligt bruk av varumärket i den berörda medlemsstaten, ska varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i direktivet, bland annat att varumärket ska förklaras ogiltigt.
- 52 Tribunalen gjorde således inte någon felaktig rättstillämpning då den slog fast att begreppet användning av gemenskapsvarumärket i unionen uttömmande och exklusivt regleras i unionsrätten.
- 53 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den andra delgrunden.

Den tredje delgrunden

Parternas argument

- 54 Klaganden har gjort gällande att den omständigheten att det med stöd av 1 892 års konvention är möjligt att i Tyskland förbjuda användningen av det sökta varumärket skulle påverka gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär. Om det godtas att det finns undantag från principen om gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär, anser klaganden att dessa undantag uttryckligen måste anges i förordning nr 207/2009, såsom även framgår av skäl 3 i förordningen.
- 55 Harmoniseringsbyrån har hänvisat till artiklarna 111 och 165 i förordning nr 207/2009, och har därvid anfört att principen om gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär inte är absolut.

Domstolens bedömning

- 56 Det finns undantag från principen om varumärkets enhetliga karaktär, och dessa undantag framgår av förordning nr 207/2009.

- 57 Närmare bestämt föreskrivs det i artikel 111.1 i förordning nr 207/2009 att innehavaren av en äldre rättighet som gäller lokalt får motsätta sig användning av gemenskapsvarumärket inom det område där denna rättighet åtnjuter skydd, i den mån lagstiftningen i den berörda medlemsstaten tillåter detta.
- 58 Tribunalen gjorde således en riktig bedömning i punkt 36 i den överklagade domen, där den slog fast att principen om varumärkets enhetliga karaktär inte är absolut.
- 59 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den tredje delgrunden. Överklagandet ska därför ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 60 Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 184.1 ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att Rivella International AG ska ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Rivella International AG har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

- 1) **Överklagandet ogillas.**
- 2) **Rivella International AG ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Underskrifter